

# Rechtspraak

## Handelsnaamrecht

### Nr. 1

Rechtbank Noord-Holland (sector kanton) 25 oktober 2016

IEF 16417, ECLI:NL:RBNHO:2016:9866

### (Bureau aan Zee/Buro aan Zee)

Mr. Vroom

de besloten vennootschap Bureau aan Zee B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk Zee, alsmede te Noordwijk verzoekende partij

verder ook te noemen: verzoekster gemachtigde: mr. P.P.J.M. Verhaag, als jurist verbonden aan Verhaag IP Attorneys & Consultants te Noordwijk

tegen

X

verwerende partij

verder ook te noemen: verweerder

gemachtigde: mr. M.V. Vermeij, advocaat te Alkmaar.

### Samenvatting

#### Art. 1 Hnw

*De vraag hoe vaak en in welke mate de geregistreerde handelsnaam wordt gebruikt, is niet bepalend voor de vraag of inbreuk wordt gepleegd. Registratie van de handelsnaam in het Handelsregister is daarvoor voldoende.*

#### Art. 5 Hnw

*Het onderscheidend vermogen van de handelsnaam "Bureau aan Zee" zit in de combinatie van de algemeen voorkomende woorden "bureau" en "aan zee". De door verweerder gebruikte naam "Buro aan Zee" is weliswaar anders gespeld, maar klinkt hetzelfde, en wordt, evenals de handelsnaam van verzoekster, gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van reclame. Dergelijk gebruik kan tot verwarring leiden. Daaraan wordt niet afgedaan door de geografische afstand tussen de bedrijfsvestigingen van beide partijen, nu moderne communicatie veelal langs elektronische weg verloopt.*

#### Rechtsverwerking

*De omstandigheid dat verzoekster twee jaar lang heeft stilgezeten en dat verweerder in de tussentijd gewerkt heeft aan het opbouwen van zijn onderneming, is onvoldoende voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking.*

#### Art. 6 Hnw

*Teneinde in het geschil tussen partijen tot een aanvaardbaar te achten oplossing te komen, wordt bepaald dat verweerder zijn handelsnaam dient te wijzigen in "Broersen aan Zee". Naar het oordeel van de kantonrechter is door de toevoeging van het woord Broersen geen verwarring meer te duchten.*

#### Art. 1019h Rv

*De kantonrechter acht geen termen aanwezig tot veroordeling van verweerder in de reële proceskosten op grond van art. 1019h Rv, omdat verzoekster twee jaar lang niet actief bezig is geweest deze zaak op te lossen.*

#### Kantonrechter

(...)

#### 4 De beoordeling

4.1. Ingevolge art. 5 van de Handelsnaamwet is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover diens tengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.2. Zoals hiervoor bij de feiten vermeld, heeft verzoekster sedert 1979 als naam in het Handelsregister doen registreren "Bureau aan Zee B.V." Tevens staat vast dat verweerder de naam van zijn bedrijf "Buro aan Zee" in 2009 in het Handelsregister heeft laten opnemen.

4.3. De kern van het verweer van verweerder is, dat verzoekster van de geregistreerde handelsnaam niet of nauwelijks gebruik maakt, daar zij zich naar buiten toe presenteert als "Aan Zee Communicatie", dan wel "Aan Zee".

Die stelling is gemotiveerd betwist en het verweer van verweerder wordt dan ook verworpen.

De vraag hoe vaak en in welke mate de geregistreerde handelsnaam wordt gebruikt, is niet bepalend voor de vraag of inbreuk wordt gepleegd. Immers raadpleging van het openbare register maakt voor een ieder duidelijk dat die naam is geregistreerd en als zodanig is beschermd. Dat betekent dat men daar geen inbreuk op mag maken.

Mocht het zijn dat een geregistreerde naam volstrekt niet gebruikt zou worden, hetgeen in deze zaak niet vaststaat, dan is het aan degene die die naam wil gaan gebruiken om in contact te treden met degene die die naam heeft geregistreerd om vervolgens te gaan onderhandelen over het gebruik van de naam.

4.4. Een ander discussiepunt tussen partijen is, of de naam "Bureau aan Zee" voldoende onderscheidend vermogen heeft. Die vraag wordt bevestigend beantwoord.

Het onderscheidend vermogen zit in de combinatie van de algemeen voorkomende woorden "bureau" en "aan zee". Daarbij zij opgemerkt dat de door verweerder gebruikte naam "Buro aan Zee" weliswaar anders gespeld is, doch hetzelfde klinkt. Daarnaast kan uit de combinatie op goede grond worden afgeleid dat een dergelijk gebruik tot verwarring kan leiden, zeker

nu onder de hier genoemde namen bedrijfsmatige activiteiten worden ontplooid op het gebied van reclame. Dat die activiteiten niet geheel overlappend zijn, doet niet ter zake. Het verweer dat de activiteiten van partijen volledig van elkaar verschillen wordt verworpen, nu beide partijen onder de naam reclamebureau in het Handelsregister staan ingeschreven en beide partijen (onder meer) reclameactiviteiten bedrijven.

Uiteraard doet ook de geografische afstand tussen de bedrijfsvestigingen geen afbreuk aan het vorenstaande, nu moderne communicatie veelal langs elektronische weg verloopt.

4.5. Voldoende staat vast dat bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de beide handelsnamen. Dat verzoekster ook onder de naam "Aan Zee Communicatie" en/of "Aan Zee" actief is, doet hieraan niet af, nu onbetwist door verzoekster is gesteld dat in de praktijk potentiële klanten op internet meestal gebruik maken van de zoekterm "Bureau aan Zee", omdat "Aan Zee" een te algemene term is en teveel treffers oplevert.

4.6. Dat sprake zou zijn van rechtsverwerking, zoals verweerder stelt, wordt verworpen.

Voor het aannemen van rechtsverwerking is enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende. Vereist is de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de wederpartij in zijn positie onredelijk zou worden benadeeld in geval de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Verweerder heeft als bijzondere omstandigheid op grond waarvan rechtsverwerking moet worden aangenomen naar voren gebracht dat hij in de tussentijd gewerkt heeft aan het opbouwen van zijn onderneming. De kantonrechter is van oordeel dat deze omstandigheid onvoldoende is voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking.

4.7. Gelet op het vorenoverwogene, wordt geoordeeld dat verweerder een handelsnaam heeft gevoerd:

a. die, vóórdat zijn onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander, verzoekster, rechtmatige werd gevoerd waarbij de handelsnaam van verweerder slechts in geringe mate afwijkt van die van verzoekster,

b. met als gevolg, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd – daarbij nadrukkelijk rekening houdend met de digitale mogelijkheden in deze tijd –, dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is.

Het verzoek is derhalve toewijsbaar als na te melden.

Gelet op de tekst van art. 6 van de Handelsnaamwet, gaat de kantonrechter ervan uit dat verzoekster ook bedoeld heeft de vragen om verweerder te veroordelen, in de verboden handelsnaam zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven.

Teneinde in het geschil tussen partijen tot een aanvaardbaar te achten oplossing te komen, zal daarom worden bepaald, dat verweerder de volgende wijziging in zijn handelsnaam zal dienen op te nemen: de handelsnaam "Buro aan Zee" dient te worden gewijzigd in "Broersen aan Zee". Naar het oordeel van de kantonrechter is door de toevoeging van het woord Broersen geen verwarring meer te duchten met de handelsnaam "Bureau aan Zee" van verzoekster.

4.8. Teneinde verweerder voldoende gelegenheid te geven om zijn handelsnaam te wijzigen, met alle werkzaamheden die daarmee verband houden, zal aan hem een termijn van zes weken na betekening van deze beschikking worden gegund om een en ander in orde te maken. De gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar.

4.9. De overige door partijen aangevoerde punten kunnen verder onbesproken blijven, omdat deze niet tot een ander oordeel leiden.

4.10. Verweerder zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kantonrechter acht in de onderhavige procedure geen termen aanwezig tot veroordeling van verweerder in de reële proceskosten – waaronder de buitengerechtelijke kosten – op grond van voormelde Handhavingsrichtlijn en art. 1019h Rv, om reden dat verzoekster vanaf oktober 2013 tot oktober 2015 niet actief bezig is geweest deze zaak op te lossen door bijvoorbeeld deskundig advies in te winnen en/of een procedure bij de kantonrechter aanhangig te maken.

## 5 De beslissing

De kantonrechter:

5.1. Beveelt verweerder uiterlijk binnen zes weken na betekening van deze beschikking zijn handelsnaam aldus te wijzigen dat de handelsnaam "Buro aan Zee" wordt gewijzigd in "Broersen aan Zee", welke wijziging onder meer – maar niet uitsluitend – betrekking heeft op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de website [www.buroaanzee.nl](http://www.buroaanzee.nl), briefpapier, brochures en visitekaartjes, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per dag of een gedeelte daarvan, dat verweerder nalaat de bevolen wijziging tijdig geheel door te voeren.

5.2. Veroordeelt verweerder in de proceskosten, die tot heden voor verzoekster worden vastgesteld op een bedrag van € 117, -- aan griffierecht en een bedrag van € 600,-- voor salaris van de gemachtigde van verzoekster.

5.3. Verklaart deze beschikking, met inachtneming van voornoemde termijn, uitvoerbaar bij voorraad.

5.4. Wijst af het meer of anders verzochte.

- 1 Zie o.a. HR 19 april 1985 (Air Holland), NJ 1985/790, BIE 1985, 342, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de Handelsnaamwet bescherming verleent aan de naam waaronder een onderneming naar buiten treedt. Zie verder bijv. HR 6 september 1962 (Apollo II), NJ 1962/360, BIE 1963/59, p. 139 m.nt. Boekman en HR 14 november 1975 (De Assenburg), NJ 1977/207, BIE 1976, 26.
- 2 Zie tevens HR 24 december 1976 (Tendum), NJ 1978/431 m.nt. BW, BIE 1997, 72 m.nt. Boekman.
- 3 Zie bijvoorbeeld de rechtspraak genoemd in Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht (twaalfde druk), Hoofdstuk VII, nr. 486 en Industriële eigendom 3 (2012), Hoofdstuk 2, nr. 2.1.2.6. Zie echter ook de aldaar besproken andersluidende literatuur en rechtspraak, waarin de opvatting werd verdedigd dat een handelsnaam wel, ten minste, 'iets eigens' dient te hebben.
- 4 NJ 2016/79 in zijn noot bij het na te noemen Artiestenverloning-arrest van de Hoge Raad. BIE 2016/31 in zijn noot bij Rb Den Haag 15 juni 2016 (parfumswinkel.nl/parfumswinkel.nl), ECLI:NL:RBDHA:2016:6475.
- 5 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, BIE 2016/4, p. 38, m.nt. van Nispen. Zie bijvoorbeeld: V.zr. Rb. Den Haag 26 maart 2009 (Einstein/ Einstein), IER 2009/nr. 45, p. 202 m.nt. Gielen; Hof 's-Hertogenbosch 23 maart 2010 (Café Bolle Jan/Skihut Bolle Jan), BIE 2010/43; V.zr. Rb.'s-Hertogenbosch (Minibar/de Minibar) 21 februari 2011, BIE 2011/59.

\* Mr. A.C.M. Alkema is advocaat te Amsterdam en tevens redacteur van dit blad.

## Noot

### *Ontstaan handelsnaamrecht, onderscheidend vermogen en volledige proceskostenveroordeling*

1. Deze uitspraak is op één punt m.i. simpelweg onjuist en op een aantal andere punten interessant of opmerkelijk.
2. De uitspraak is naar mijn overtuiging onjuist waar de kantonrechter ervan uit lijkt te gaan dat registratie in het Handelsregister voldoende is om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van het handelsnaamrecht, ook in gevallen waarin de geregistreerde handelsnaam "volstrekt niet" wordt gebruikt. Uit de artikelen 1 en 5 van de Handelsnaamwet volgt immers dat het recht op een handelsnaam pas ontstaat wanneer een onderneming de handelsnaam rechtmatig gaat voeren, dat wil zeggen wanneer de onderneming onder de betreffende handelsnaam naar buiten treedt.<sup>1</sup> Enkele registratie van de handelsnaam in het Handelsregister is dus onvoldoende om een handelsnaamrecht te doen ontstaan en is daarvoor overigens ook niet vereist. Dit laatste volgt uit art. 8 van het Unieverdrag.<sup>2</sup>
3. Wel oordeelt de kantonrechter m.i. terecht dat de handelsnaam "Bureau aan Zee" voldoende onderscheidend vermogen heeft. Hoewel deze naam ontegenzeggelijk verwijzend is voor een bureau dat aan zee gevestigd is, is deze naam immers niet uitsluitend beschrijvend voor een reclamebureau. De kantonrechter hoefde daarom niet toe te komen aan de interessante vraag of een handelsnaam wel onderscheidend vermogen moet hebben om voor bescherming in aanmerking te komen. Lange tijd werd er in literatuur en rechtspraak vrij algemeen van uitgegaan dat dit vereiste niet gesteld mag worden<sup>3</sup>, maar volgens Verkade<sup>4</sup> en Visser<sup>5</sup> volgt uit het relatief recente Artiestenverloning-arrest van de Hoge Raad<sup>6</sup> dat dit uitgangspunt onjuist is en dat van inbreuk op een beschrijvende handelsnaam slechts sprake kan zijn indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Zij leiden dit af uit r.o. 3.4.4. van dat arrest, waarin de Hoge Raad overwoog:

"Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen."

4. Niet helemaal juist is de overweging van de kantonrechter dat aan het verwarringsgevaar niet wordt afgedaan door de geografische afstand tussen de bedrijfsvestigingen van beide partijen "nu moderne communicatie veelal langs elektronische weg verloopt". Hoewel dat laatste zeker juist is, neemt dat immers nog niet weg dat de bekendheid en daarmee de beschermingsomvang van de handelsnaam desondanks tot een bepaald geografisch gebied beperkt kan zijn. Het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam buiten dat gebied leidt dan niet tot verwarringsgevaar.<sup>7</sup> De kantonrechter had dan ook moeten onderzoeken of het gebruik van de handelsnaam van verzoekster zich ook uitstrekt tot het geografische gebied waarin verweerder actief is.
5. Opmerkelijk, ten slotte, is het oordeel van de kantonrechter dat geen plaats is voor een volledige proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv, omdat verzoekster twee jaar lang heeft stilgezeten alvorens een procedure aanhangig te maken en in die periode niet actief is bezig geweest om de zaak op te lossen. Ik kan mij niet goed in dit oordeel vinden, omdat uit de beschrijving van de feiten blijkt dat verweerder wel verschillende keren is gesommeerd voordat een procedure aanhangig werd gemaakt en het desondanks op een procedure heeft laten aankomen. Opmerking verdient echter dat art. 1019h Rv en art. 14 van de Handhavingsrichtlijn de rechter wel de ruimte laten om in bepaalde gevallen van een volledige proceskostenveroordeling af te zien, namelijk indien "de billijkheid zich daartegen verzet". Kennelijk heeft de kantonrechter – zonder dit evenwel afdoende te motiveren – gemeend dat de omstandigheden in dit geval meebrachten dat het onbillijk was de verweerder in de volledige proceskosten te veroordelen. Hoewel daar anders over gedacht kan worden, past dit oordeel wel binnen de kaders van art. 1019h Rv.

A.C.M. Alkema\*